

El daño moral de autor y la llamada regalía hipotética. Reflexiones al hilo del caso Liffers.

Mercedes Ferrer Bernal

Universidad de Murcia

BARCELONA, ABRIL 2017

*Abstract**

El asunto Liffers, recientemente resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha considerado que la indemnización por daño moral, una vez causado, es independiente del criterio de cálculo utilizado para cuantificar el daño patrimonial, nos ha permitido analizar la aplicación a los derechos de autor, del régimen indemnizatorio incluido en la Directiva 2004/48 que recoge el artículo 140 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Con el fin de comprobar si logra los objetivos de compensación y disuasión previstos, hemos estudiado el contexto normativo, europeo y español, la doctrina, y la jurisprudencia, mayor y menor, de los últimos veinte años, sobre el daño moral de autor y la regalía hipotética.

Tras el trabajo realizado, hemos concluido que la interpretación realizada en la sentencia Liffers puede mejorar la compensación que perciben los titulares de los derechos infringidos, si nuestros tribunales, una vez probada la infracción, moderan el despliegue probatorio en torno a la cuantificación de la indemnización si el perjudicado ha optado por la licencia o regalía hipotética. Sin embargo, la capacidad disuasoria de la norma seguirá siendo limitada, mientras no se permita acumular a las cantidades obtenidas mediante regalía hipotética y por daños morales por el titular del derecho infringido los beneficios del infractor.

The Court of Justice of the European Union has recently settled the Liffers case and has considered in its legal ruling that compensation for moral damage, once done, is independent of the calculation criteria used to quantify the financial damage. This ruling has allowed us to analyze the application of copyright, the compensation scheme included in the Directive 2004/48 set out in Article 140 of the Spanish Consolidated Text of the Intellectual Property Law. In order to check if it achieves the objectives of compensation and deterrence provided, we have studied the European and Spanish legal context, doctrine, and jurisprudence, major and minor, in the last twenty years, about moral damage copyright and hypothetical royalties.

Finally, we have concluded that the interpretation given in the Liffers judgement can improve the compensation paid to the right holders, if our courts (once proven the infringement) moderated the probative deployment around the quantification of compensation if the injured party has opted for the hypothetical royalty. However, the deterrent capability of the current legislation will remain limited, until it will not allow the accumulation by the right holder of the amounts obtained by hypothetical royalties and the moral damages inflicted to the infringer's profits.

Title: Moral damages and hypothetical royalties. Reflections on the Liffers case

Keywords: Intellectual property, Directive 2004/48, copyright, moral damage, hypothetical royalties.

Palabras clave: Propiedad intelectual, Directiva 2004/48, derechos de autor, daño moral, regalía hipotética.¹

¹El presente trabajo ha sido realizado como Trabajo de Fin de Grado del grado de Derecho de la Universidad de Murcia en el curso académico 2015-2016. Debo agradecer al Profesor Joaquín Ataz López por su tutorización a lo largo de la realización del trabajo así como sus comentarios y propuestas para la mejora de éste.

Sumario

1. Cuestión planteada.
2. Contexto normativo
 - 2.1. La Directiva 2004/48/CE
 - 2.2. La transposición de la directiva
3. La sentencia C-99/15 Liffers
 - 3.1. Hechos, iter procesal y cuestión prejudicial
 - 3.2. Apreciación de los estados, conclusiones del abogado general y sentencia
4. La infracción en derechos morales y la regalía hipotética
 - 4.1. El daño moral de autor y su resarcimiento
 - 4.2. La regalía hipotética
5. Apuntes jurisprudenciales
 - 5.1. Sobre el cálculo de la regalía hipotética
 - 5.2. Sobre el daño moral de autor
 - 5.3. Sobre el daño moral de autor y la regalía hipotética tras la sentencia Liffers
6. Conclusiones
7. Tabla de sentencias citadas.
8. Bibliografía

1. Cuestión planteada

El derecho de autor, ahora y antes, siempre, ha estado sometido a la agresión, al atropello, por razón de la materia con la que trabaja la creación, el talento, el sentimiento. Sus rasgos definitorios son susceptibles con facilidad de ser lesionados, máxime cuando en el mundo actual, la creación en toda su extensión se ha convertido en uno de los elementos más valiosos para el progreso económico y para el disfrute.

El daño moral del autor es toda lesión que reduce o elimina las facultades personales o morales que integran el derecho de autor, afectando y perjudicando el goce pleno de la creación a la que se encuentra estrechamente unido el creador. Conviene precisar que el daño moral de autor es una institución diferente del daño moral propiamente dicho, que no forma parte del objeto de este trabajo, que puede sufrir cualquier persona, también el autor, cuando padece un perjuicio de índole no material, derivado de padecimientos no visibles, que afecta a intereses espirituales del ser humano, que puede afectar a la dignidad de la persona o al dolor físico o anímico

El artículo 140 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual² (en adelante TRLPI) recoge una de las acciones de protección de los derechos de autor, la indemnización por daños y perjuicios al titular del derecho infringido. Su punto 2. establece que, a elección del perjudicado, esa indemnización se fijará atendiendo a los criterios siguientes:

a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita.

En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

b) La cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

El apartado b) es el criterio indemnizatorio que se conoce como licencia o regalía hipotética. Obsérvese que en el tenor literal del artículo 140.2 del TRLPI la procedencia de la indemnización del daño moral se ubica a propósito del primer criterio de valoración del daño. Con lo que parece que la literalidad de la norma excluiría la indemnización por daño moral en los casos en que se utilice como criterio de valoración del daño el de la llamada regalía hipotética³.

² La redacción actual del art. 140 procede de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se transpuso al Derecho español la Directiva 2004/48, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

³ Para el término regalía, procedente del latín (regalis: 'regio'), SÁEZ-GODOY (2006: pp. 251-265) recoge que en el primer diccionario de la Real Academia Española (RAE), el Diccionario de Autoridades de 1737, se incluían dos entradas:

Es un requerimiento explícito en el Derecho Europeo⁴ que las indemnizaciones por daños y perjuicios por infracciones a los derechos de propiedad intelectual deben lograr dos fines: compensación y disuasión. Sin embargo, en la redacción final de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (en adelante la Directiva 2004/48 o la Directiva), quedó determinado que su objetivo no era establecer indemnizaciones punitivas sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, como se recoge en su Considerando 26:

Con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infracción de este tipo a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación.

Aunque a primera vista esta función disuasoria de la indemnización pudiera hacernos pensar en los llamados daños punitivos, no se trata de los mismos. La figura de los daños punitivos pertenece al *Common Law*. Es ajena a la cultura jurídica europea continental. Según SALVADOR CODERCH (2001: p. 139) son “una pena privada que se impone, en un proceso civil al causante doloso o gravemente negligente de un daño por un importe varias veces superior al de la indemnización puramente compensatoria”. CARRASCOSA (2013: p. 388) señala que tienen varias funciones: a) Represora-Punitiva porque intentan evitar que el infractor extraiga beneficio de actos ilegales especialmente graves, b) De prevención especial porque pretenden prevenir, evitar y desincentivar a los infractores para que cometan esos actos, y c) De prevención general porque también quieren prevenir, evitar y desincentivar que terceras personas puedan cometer esos actos ilegales.

1) “Preeminencia, prerrogativa, o excepción particular y privativa, que en virtud de suprema autoridad y potestad ejerce cualquier soberano en su reino o estado: como el batir moneda”.

2) “Por extensión se llama el privilegio o excepción privativa o particular, que alguno tiene en cualquier línea”.

En 2001, en la 21ª edición del diccionario de la RAE se incorpora, entre otras, una nueva acepción cuyo significado se ajusta al utilizado en nuestro trabajo.

5) “Econ. Participación en los ingresos o cantidad fija que se paga al propietario de un derecho a cambio del permiso para ejercerlo”.

⁴ European Observatory on Counterfeiting and Piracy or the European Commission, “Damages in Intellectual Property Rights” (2009: p. 2).

Por lo tanto, cuando la regulación evita la utilización de indemnizaciones punitivas es más complicado disuadir a posibles infractores de la propiedad intelectual. Tampoco es fácil lograr una compensación justa para nuestros creadores, con una transposición de la Directiva que olvidó adicionar el daño moral cuando el perjudicado solicite la indemnización por los daños patrimoniales atendiendo al criterio de la regalía hipotética.

La Sala 5ª del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia de 17 de marzo de 2016⁵ en el asunto C-99/15 *Liffers*, en respuesta a una cuestión prejudicial elevada por nuestro Tribunal Supremo, reconociendo el derecho a reclamar daños morales a quien persiga la infracción de sus derechos de autor y exija las cantidades correspondientes por el daño patrimonial con base en el criterio indemnizatorio de la denominada licencia o regalía hipotética.

La sentencia C-99/15 concluye que la indemnización por daño moral, una vez causado, es independiente del criterio de cálculo utilizado para cuantificar el daño patrimonial. Cuando repasa pormenorizadamente la Directiva a la luz de los criterios interpretación del Derecho de la Unión, la sentencia pone en evidencia que el legislador español optó por hacer suyos los enunciados mínimos de la Directiva, olvidando que esta Directiva perseguía unos fines sumamente ambiciosos que no podría alcanzar si se añadía incertidumbre al cálculo de la indemnización, al tiempo que abría el camino a sentencias dispares alejadas de la reparación integral del daño, porque si dicho cálculo se basa únicamente en las licencias hipotéticas sólo cubre el daño material sufrido por el titular del derecho, por lo que falta añadir la indemnización del daño moral sufrido para obtener la reparación íntegra⁶.

El asunto *Liffers* es una buena oportunidad para analizar la génesis y aplicación a los derechos de autor, del régimen indemnizatorio incluido en la Directiva 2004/48 que hoy figura en el artículo 140 del TRLPI. Centrándonos en los conceptos que son el núcleo de la sentencia C-99/15: esa subespecie de daño moral que es el daño moral de autor, y del mecanismo resarcitorio más utilizado en favor de los titulares del derecho de autor en nuestros tribunales, la regalía o licencia hipotética. Para ello, después de repasar el contexto normativo de su incorporación a nuestra legislación y los aspectos más destacables del devenir judicial del asunto, analizaremos referencias doctrinales sobre el resarcimiento del daño moral de autor y la regalía hipotética. Finalmente, estudiaremos cuál ha sido la respuesta de nuestra jurisprudencia a la casuística en presencia, prestando especial atención a si este mecanismo indemnizatorio sirve para compensar a los titulares de los derechos infringidos y disuadir a los posibles infractores, y si la resolución del asunto *Liffers* puede contribuir a lograrlo.

⁵ EDJ 2016/18495. Todas las referencias jurisprudenciales utilizadas corresponden a El Derecho-Base de Datos de Jurisprudencia y Legislación (EDJ).

⁶ Puntos 20 y 26 de la sentencia C-99/15. Esto no impide reconocer la difícil realización práctica del principio de reparación integral porque además de las dificultades de prueba, se trata, como es el caso, de bienes para los que no existe sustituto en el mercado, como señala GÓMEZ LIGUERRE (2015: p. 35).

2. Contexto normativo

2.1. La Directiva 2004/48/CE

En un primer momento, la acción de la Comunidad Europea (CE) en el ámbito de la propiedad intelectual se centró principalmente en la armonización del Derecho sustantivo nacional y la creación de un Derecho unitario comunitario con el fin de avanzar en el establecimiento del mercado interior. La aprobación de la Directiva 2004/48, más conocida como *Enforcement Directive* o Directiva Antipiratería, tiene su origen en el Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual que afectan al comercio⁷ y en el Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior. Este último, con el fin de abarcar el fenómeno en su totalidad, consideró aplicables los conceptos de usurpación de marca y piratería a todos los productos, procedimientos o servicios que constituyan el objeto o el resultado de la violación de un derecho de propiedad intelectual (marca, diseño o modelo, patente, derecho de autor o derecho afín, derecho “sui generis” del fabricante de una base de datos).

Durante la elaboración del Libro Verde, la consulta a los sectores interesados permitió confirmar que las diferencias entre los regímenes nacionales de derechos de propiedad intelectual perjudicaban el buen funcionamiento del mercado interior, por lo que se propuso el establecimiento de sanciones y medios de protección de los mismos (COM98 (569) final 15.10.98, pp. 19-25). Entre estos últimos, en el orden civil, en materia de reparaciones, se proponía la evaluación y mejora, entre otros, del relativo al pago al titular del derecho de propiedad intelectual de los daños y perjuicios ocasionados, para acoger los procedimientos que habían resultado más eficaces en los Estados miembros. En este sentido⁸, se observó que se realizaba de tres formas: 1) compensando por las pérdidas reales sufridas, 2) demandando la entrega de los beneficios realizados por el infractor y 3) requiriendo el pago de las regalías que se habrían adeudado si el infractor hubiera solicitado autorización para utilizar el derecho. En la mayoría de los países, el demandante podía elegir entre las tres modalidades (o al menos entre la primera y la tercera, como era el caso de España) sin sumar ni mezclar las diferentes modalidades de cálculo. También se observó que la aplicación de cada una de ellas presentaba importantes variaciones de un Estado miembro a otro.

En la justificación de la propuesta de Directiva realizada por la Comisión para atender los daños y perjuicios ocasionados a los titulares del derecho de propiedad intelectual (COM (2003) 46 final 2003/0024 (COD), 30.01.03, pp. 25-26), recogida inicialmente en el

⁷ Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado el 15 de abril de 1994 y aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p.1).

⁸ Puede verse Propuesta de Directiva (presentada por la Comisión) del Parlamento y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, COM (2003) 46 final 2003/0024 (COD), 30.01.03, p. 16.

artículo 17, se destacaba que debía tratarse de una infracción intencionada o con culpa. En ese caso, la parte perjudicada tendría derecho a daños y perjuicios por un importe global que representara el doble del importe de las regalías o derechos que se le habrían adeudado si el infractor hubiera pedido la autorización para utilizar el derecho de que se trate (con el fin de obtener la compensación íntegra del perjuicio apoyándose en una base objetiva, ante la dificultad de valorar en algunas ocasiones el perjuicio sufrido por el titular del derecho). MEIER-BECK (2004, p.14) llamaba la atención sobre el hecho de que esta redacción supondría la introducción en el derecho alemán de la noción de daños y perjuicios punitivos.

Por otra parte, también se proponía por la Comisión que la compensación por daños y perjuicios se realizase en función del perjuicio sufrido (incluido el lucro cesante) por el titular (daños y perjuicios compensatorios), pudiéndose tener en cuenta elementos distintos de los factores económicos, como el perjuicio moral ocasionado al titular. Por último, en el apartado 2 del artículo, también se determina la posibilidad de añadir a los daños y perjuicios compensatorios los beneficios obtenidos por el infractor, destacándose que “se trata de establecer un elemento disuasorio contra, por ejemplo, las infracciones intencionadas que se cometan a escala comercial. Para el cálculo de los mencionados beneficios, el titular únicamente estará obligado a presentar pruebas del importe de los ingresos brutos obtenidos por el infractor, ya que este deberá presentar la prueba de sus gastos deducibles y de las ganancias imputables a factores externos a la infracción.”

En la propuesta del Parlamento⁹ se mantenía la redacción del apartado 2 y el tratamiento del perjuicio moral. También se incluía la indemnización correspondiente al perjuicio real sufrido, pero la indemnización mediante regalías se hacía depender de la gravedad y de la intencionalidad o no de la infracción, como alternativa a una nueva “indemnización por daños y perjuicios preestablecida, siempre que sea proporcional a la gravedad de la infracción y suficientemente disuasoria.”

Finalmente, la redacción final del artículo 13 de la Directiva 2004/48 volvería a la propuesta por la Comisión aunque con otro orden y reduciendo la cantidad a recibir como regalías. Así establece, que cuando se fijen los daños y perjuicios se tengan en cuenta a) las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o, alternatively, b) los daños y perjuicios se fijarán mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

⁹ Proyecto de Resolución Legislativa del Parlamento Europeo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual (COM(2003) 46 - C5-0055/2003 - 2003/0024(COD)) 05.12.03.

Como se ha señalado, el considerando 26 de la Directiva 2004/48 recoge que su objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, contemplando los gastos realizados por el titular. Por lo tanto, estas indemnizaciones por daños y perjuicios por las infracciones a los derechos de propiedad intelectual atienden dos fines¹⁰: compensación y disuasión. La indemnización debe situar al titular del derecho en la posición que se encontraría si la infracción no se hubiese producido. Al mismo tiempo debe evitar que se repitan las infracciones desanimando a posibles infractores.

A nadie se le escapa que el logro de ambos objetivos no es tarea fácil. En el informe del Observatorio Europeo contra la Falsificación y la Piratería¹¹ se recoge que en la compensación de daños derivados de la infracción de derechos de propiedad intelectual e industrial, se había apreciado, entre otros, falta de disuasión de los mecanismos implementados, dificultad para probar los daños y perjuicios causados y para incluir en los mismos los daños morales. En el mismo sentido, en el Informe de la Comisión sobre el cumplimiento de la Directiva 2004/48¹² se destacaba que las indemnizaciones por daños y perjuicios concedidas seguían siendo comparativamente bajas, no pareciendo disuadir realmente a los infractores potenciales de cometer actividades ilícitas, sobre todo cuando las indemnizaciones no son equiparables al nivel de los beneficios obtenidos por los infractores. Estos beneficios suelen ser bastante más elevados que el perjuicio real sufrido por el titular de los derechos, por lo que cabría plantearse si los tribunales deberían tener la potestad de conceder daños y perjuicios proporcionales al enriquecimiento ilícito del infractor, aunque sean superiores al perjuicio real sufrido por el titular de los derechos¹³. También sería conveniente recurrir en mayor medida a la posibilidad de conceder indemnizaciones por otras consecuencias económicas y daños morales.

2.2. La transposición de la directiva

¹⁰ European Observatory on Counterfeiting and Piracy or the European Commission, "Damages in Intellectual Property Rights" (2009, p. 2).

¹¹ European Observatory on Counterfeiting and Piracy or the European Commission (2009, p.13).

¹² European Commission Staff Working Document, "Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States Accompanying document to the Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Social Committee on the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights" COM (2010) 779 final (Brussels, 22.12.2010 SEC(2010) 1589 final), pp. 8-9.

¹³ Se trataría de un supuesto similar al que recoge el punto final del artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Son situaciones donde el ámbito de protección del interés no patrimonial incorpora un ámbito de explotación exclusiva a su titular, como señala GÓMEZ LIGUERRE (2015, p. 71).

En España había sido la Ley, de 17 de noviembre de 1987, de Propiedad Intelectual (BOE nº 275, de 17.11.1987) la que había articulado un amplio sistema de tutela civil, que comprendía la acción de cesación (art.124), la acción de resarcimiento (art.125) y abundantes medidas cautelares (art.126). En cuanto a la acción de resarcimiento, VATTIER (1993, p. 1104) destaca que aunque la acción se dirige a la reparación íntegra tanto del daño moral como del patrimonial, se trata de supuestos autónomos sometidos a reglas diferentes. En cuanto al daño moral, determinaba que no es consecuencia ni requiere perjuicio económico, y para el cálculo de la indemnización se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. En lo referente al daño patrimonial, el perjudicado podía optar entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente de no mediar la usurpación o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el TRLPI, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, mantuvo la redacción de 1987. La Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios (BOE nº 134, de 6.6.2006), que operó la transposición de la Directiva 2004/48¹⁴.

La nueva redacción del artículo 140.2 del TRLPI, donde se recoge la acción de resarcimiento, es casi una transcripción del artículo 13.1 de la Directiva, distinguiendo para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios, por un lado entre las consecuencias económicas negativas, que comprenden la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita, incluyendo en este apartado la indemnización por daño moral aunque no se pruebe el perjuicio económico, y por el otro la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión. Sin embargo, no se recogió en la regulación española la redacción del punto 2 del artículo 13: “Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.”

YZQUIERDO Y ARIAS (2014, pp. 1670-1674) califican el resultado de la transposición: “no puede merecer un juicio más desfavorable.” En este sentido, indican que fue aprobada mediante una ley “omnibus” sin que el Gobierno atendiese las recomendaciones del Consejo de Estado y con escaso debate en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Además el Informe del Consejo General del Poder Judicial contenía errores y el del Consejo General del Notariado tenía una sola página, y “de ella

¹⁴ La tramitación parlamentaria no modificó el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno.

solamente haya cuatro líneas dedicadas a la totalidad de la reforma proyectada para los mecanismos de tutela de los bienes inmateriales;”.

CARRASCO (2007, p. 1700) alertó de la modificación realizada consistente en vincular la indemnización por daño moral únicamente al resarcimiento fundado en el daño real (lucro cesante) y no como complemento posible de la indemnización basada en la regalía. Considera absurdo que se afirme que se indemnizará el daño moral aunque no se pruebe el perjuicio económico pues es sabido que el daño moral es contrario al daño patrimonial y, por lo tanto, no es susceptible de cuantificación, porque no es el precio compensatorio de un bien con valor en el mercado.

YZQUIERDO Y ARIAS (2014, p. 1653) destacan que el criterio de la regalía hipotética es el que más se utilizó en la práctica antes de la entrada en vigor de la transposición de la Directiva 2004/48, porque para fijar la valoración de la indemnización es suficiente con la presentación de unas tarifas o de contratos en los que se haya licenciado una explotación parecida, pero advierten sobre “sus escasas dotes preventivas contra la infracción” porque no hay diferencia de precio entre el que tiene que pagar el infractor y el que paga el usuario que ha obtenido lícitamente la licencia para su explotación.

Finalmente, CLEMENTE MEORO *et al* (2011, pp. 10-12), en referencia a los primeros años de aplicación de la nueva normativa, destacan que en la regulación española son los perjudicados y no los Tribunales los que pueden escoger entre los sistemas alternativos de indemnización de daños y perjuicios. También llaman la atención sobre la dificultad de probar el daño real, y cómo la posición del usurpador mejora cuanto más difícil es probar ese daño real. En este sentido, la explotación del derecho ajeno le sale gratis al infractor cuando no le cogen y solo paga lo mismo que habría pagado de haber obtenido la licencia cuando se verifica la infracción. Por lo tanto, entienden que “debería considerarse la posibilidad de que si el perjudicado opta por reclamar la remuneración que hubiera percibido, también pueda reclamar los daños morales e incluso el daño emergente”.

En Francia, MEIER-BECK ET VÉRON (2013, pp. 19-24) destacan que el apartado del artículo 13 de la Directiva donde se recogen los criterios de reparación de los daños y perjuicios es “todo salvo claro e inequívoco”. También señalan cómo los jueces europeos, imbuidos por su cultura nacional, pueden aplicar de forma diferente textos similares. En su opinión, tanto para los jueces alemanes como para los franceses la Directiva 2004/48 impone una forma distinta de reparación del perjuicio causado por la infracción del derecho de propiedad intelectual. En Francia, se dividen entre los que piensan que la Directiva 2004/48 no cambia nada y que el derecho francés mantiene el mandato de reparar el perjuicio, todo el perjuicio y nada más que el perjuicio, y los que llaman la atención sobre la “revolución” que supone que el juez pueda atribuir al titular del derecho el beneficio obtenido por el infractor, ver su cifra de negocios, y en casos extremos sumar el beneficio perdido por la víctima. Mientras que, en Alemania los jueces persiguen el modo de conciliar los tres enfoques incluidos en la Directiva:

beneficio perdido de la víctima, beneficio del infractor y licencia indemnizatoria. Por entender que correctamente aplicados deben tender a resultados concordantes.

Así mismo, JOHNSON (2013, p. 316) considera que la armonización mínima de las normas sobre daños que recoge el artículo 13 de la Directiva es poco probable que provoque un cambio fundamental en la naturaleza de los remedios indemnizatorios en el Reino Unido o en alguna otra parte de Europa. Sin embargo, entiende que es importante que se siga aplicando la normativa en vigor a fin de proporcionar al menos el mínimo que el Tribunal de Justicia requeriría bajo la Directiva 2004/48. En su opinión, una armonización en esta materia requiere algo más que una norma parecida a la existente.

El mero repaso de la diferencia de pareceres entre las instituciones comunitarias sobre la redacción más adecuada para el artículo 13 de la Directiva, el pobre ejercicio del Gobierno que impulsó la transposición sin recurrir al amplio elenco de expertos en la materia que podían haberle advertido de las incoherencias de su propuesta, y las dificultades propias de la aplicación de una norma que debía ser utilizada como elemento de interpretación por sistemas jurídicos y culturas jurisprudenciales diversas en sectores de una gran importancia económica y dinamismo creciente; no auguraban un devenir exento de contradicciones, y aventuraba las dificultades que se presentarían para poder lograr los objetivos de compensación y disuasión en un sector tan baqueteado como el de los derechos de autor.

3. La sentencia C-99/15 Liffers

3.1. Hechos, iter procesal y cuestión prejudicial

D. *Christian Liffers*, director, guionista y productor de la obra audiovisual “Dos patrias, Cuba y la noche”, obra galardonada en diversos festivales de cine, que relata seis historias íntimas de diversos habitantes de La Habana, formuló una demanda contra Producciones Mandarina S.L. y Mediaset España Comunicación S.A., anteriormente Gestevisión Telecinco S.A., como titular de la cadena de televisión Telecinco, por producir y emitir un documental sobre la prostitución infantil en Cuba, con una cuota de audiencia del 13,4%, en el que se reflejaban actividades delictivas grabadas mediante cámara oculta, y en el que se incluían algunos pasajes de la obra del Sr. *Liffers* sin su consentimiento y autorización, en cuanto titular de los derechos morales y de explotación.

En la demanda planteada ante el Juzgado nº 6 de lo Mercantil de Madrid, el Sr. *Liffers* reclamaba el cese de la emisión, prohibición de reanudación, eliminación y daños y perjuicios. Concretamente en el ámbito de la acción resarcitoria reclamaba la indemnización por los daños causados a sus derechos patrimoniales y morales. Para los primeros utilizó el criterio de la regalía hipotética, empleando como base del importe los

cánones o derechos que se adeudarían si Producciones Mandarina S.L. y Mediaset España Comunicación S.A. le hubieran solicitado autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión, aplicando el artículo 140.2.b) del TRLPI, con ese fin se acogió a las tarifas de EGEDA (Entidad de gestión de los derechos de propiedad intelectual de los productores audiovisuales) y reclamó 6.740 €. Así mismo, solicitó una cantidad de 10.000 € con invocación de los derechos morales afectados. En esta instancia se estimó parcialmente la demanda¹⁵, reduciéndose la indemnización por daños patrimoniales a 3.370 €, porque se acreditó que el tiempo de los fragmentos utilizados fue menor, y manteniéndose la cantidad correspondiente en concepto de daño moral, que se había calculado a tanto alzado.

La Audiencia Provincial conoció el recurso de apelación¹⁶ y redujo el importe de la indemnización a 962,33 € por los derechos de explotación afectados y, a pesar de que la representación del Sr. *Liffers* adujo que la indemnización por daño moral no es incompatible con el criterio de la regalía hipotética, anuló la condena a indemnizar por daño moral en su integridad, con apoyo en los artículos 13, de la Directiva 48/2004/CE, y 140.2 del TRLPI. En la Audiencia se entendió “que la opción de la regalía hipotética constituye un criterio indemnizatorio alternativo, que prescinde de los perjuicios reales contemplados en el apartado a) del precepto para facilitar la indemnización. Como tal criterio alternativo se circunscribe a lo expresado en el apartado b) sin que el legislador permita acudir a un tercer criterio, que sería el que mezcla los conceptos indemnizatorios de ambos apartados, con la posibilidad en consecuencia de añadir a la regalía hipotética los daños morales. Por lo tanto, “si el perjudicado opta por el criterio de la regalía hipotética ante la dificultad de determinar el perjuicio realmente sufrido o por cualquier otra circunstancia, la reclamación no puede comprender el daño moral, que sólo cabe reclamar cuando se elija el primero de los criterios señalados.”¹⁷

El Tribunal Supremo (en adelante TS), a instancias del Sr. *Liffers*, que había presentado recurso de casación, resolvió mediante auto¹⁸ plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la interpretación del artículo 13.1 de la Directiva 2004/48/CE, a pesar de la postura contraria del Ministerio Fiscal que consideraba que no procedía la acumulación de los derechos porque se trataba de un acto claro en el que no hay duda de la interpretación favorable de la norma (CUBELLS Y ÁLVAREZ, 2016).

¹⁵ SJdo. Mercantil Madrid, 6, 30.6.2011 (EDJ .242620).

¹⁶ SAP Madrid, sec. 28ª 21.1.2013 (EDJ .319642).

¹⁷ Solo unos meses antes, la misma sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid también había revocado dos sentencias, de acuerdo con el artículo 43.2 de la Ley 17/2001, de Marcas, de 7 de diciembre, porque el Juzgado de lo Mercantil había estimado el pago de sendas cantidades por daño moral a pesar de que los daños patrimoniales se habían indemnizado mediante el criterio de la regalía hipotética. SAP Madrid, 9.3.2012 (EDJ. 67356) y SAP Madrid, 27.4.2012 (EDJ. 115805).

¹⁸ ATS de 12 enero de 2015 (recibido en el Tribunal de Justicia el 27 de febrero de 2015) (EDJ. 6313).

En el citado auto se resumen las dudas que suscitaba la lectura de la normativa comunitaria y la forma en que había sido traspuesta al Derecho interno. Por un lado, el criterio indemnizatorio del artículo 13.1.b de la Directiva está previsto “como alternativa a lo dispuesto en la letra a)”. Este carácter de criterio alternativo se desprende también del considerando 26 de la Directiva. La sentencia recurrida en casación interpreta el precepto en el sentido de que la mención a este carácter “alternativo” implica, que si se opta por una indemnización consistente en una cantidad a tanto alzado que pueda inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate y que consista, al menos, en el importe de tales cánones o derechos (que es la prevista en el apartado “b”), no puede solicitarse indemnización conforme a ninguno de los criterios establecidos en el apartado “a”, entre los que está el daño moral. Sin embargo, el TS destaca que el propio apartado 1 del artículo 13 de la Directiva establece la obligación de los Estados miembros de garantizar el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción, lo que no parece compatible con la exclusión de la indemnización del daño moral cuando se haya optado por un criterio indemnizatorio, el de la licencia hipotética, que parece estar destinado a valorar exclusivamente daños patrimoniales, si las circunstancias que concurren muestran que es posible la existencia de un daño moral, que puede ser de mayor entidad incluso que el daño patrimonial, como ocurría en la solución dada al litigio por la sentencia del Juzgado Mercantil.

En su auto, el TS llama también la atención sobre la transposición operada por algunos Estados miembros, que han establecido criterios alternativos de indemnización del daño patrimonial causado por la infracción de los derechos de propiedad intelectual, a elección del perjudicado, pero permiten que pueda formularse acumuladamente la solicitud de indemnización del daño moral cualquiera que sea el módulo o criterio indemnizatorio del daño patrimonial elegido por el perjudicado. Explica que así se establece, por ejemplo, en el artículo 97.2 de la Ley de Propiedad Intelectual alemana, el artículo 158 de la Ley núm. 633 de 1941 de Italia o el artículo L331-1-3 del Código de la Propiedad Intelectual francés.

Finalmente el auto del TS plantea la siguiente cuestión prejudicial:

Si el artículo 13.1 de la Directiva 2004/48 puede interpretarse en el sentido de que el perjudicado por una infracción de propiedad intelectual que reclame la indemnización del daño patrimonial basada en el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión no puede solicitar además la indemnización del daño moral producido.

3.2. Apreciación de los estados, conclusiones del abogado general y sentencia

En el procedimiento prejudicial participaron España, Alemania, Francia y Polonia. CUBELLS Y ÁLVAREZ (2016), abogados del Sr. *Liffers*, que recogen la opinión de estos estados miembros, destacan que aunque la transposición en sus países contiene

redacciones distintas, todos coincidieron en mostrarse favorables a la acumulación de la indemnización por daños morales y la regalía hipotética, por considerar que el valor de esta última es un valor de referencia mínimo para determinar la cantidad a tanto alzado. Sobre esta última cantidad se pronunció la Comisión, que manifestaba que a pesar de que “puede suponer, por definición, un cierto margen de imprecisión, puesto que se trata de una aproximación [...] la aplicación de este método no pretende ‘sobreindemnizar’ (ni tampoco subindemnizar) al titular del derecho, atribuyéndole una indemnización superior al perjuicio realmente sufrido (aunque este se evalúe de forma aproximada).”

Por otra parte, Alemania señala que con la expresión “sobre la base de elementos como, cuando menos” no se puede excluir la reclamación de otros daños patrimoniales ni tampoco de los daños morales. Además, la interpretación contraria implicaría que cuando se calculase el alcance de los daños mediante la regalía hipotética no se garantizaría la indemnización de los mismos en su totalidad como exige el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48.

Francia aludió a la razón de ser de la regalía hipotética, que es ayudar al titular del derecho a calcular el importe de la indemnización por daños y perjuicios cuando es demasiado difícil determinar el lucro cesante o los beneficios obtenidos por el infractor, lo que no se compadecería con que la indemnización calculada sea menos favorable que la establecida en la Directiva.

En las Conclusiones del Abogado General Sr. *Whatelet* se observa, además de las previsibles referencias al artículo 13 y al considerando 26, cómo su opinión se funda también en el artículo 3 y en el considerando 10 que recogen el objetivo de la Directiva 2004/48 de conseguir un nivel de protección elevado, homogéneo y equivalente para la propiedad intelectual, y, en consecuencia, que las medidas sean efectivas, proporcionadas y disuasorias para lograrlo.

El Abogado General destaca que, con arreglo a reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para interpretar una disposición del Derecho de la Unión debe tenerse en cuenta no sólo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte. En relación con el análisis literal, destaca que el “cuando menos” del artículo 13 de la Directiva 2004/48 indica claramente el carácter de *minimis*¹⁹ de los criterios que incluye como alternativos. En su opinión, la presentación de las opciones de los apartados a) y b) del punto 1 del artículo 13 son dos maneras de llegar al mismo resultado.

El empleo del análisis sistemático del artículo en cuestión le permite concluir que estos modos de cálculo son solamente el medio para obtener una “indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos” (art. 13.1 *in fine*), de los que los daños morales son una

¹⁹ Como se puede comprobar en las traducciones de la expresión “cuando menos” en francés “au moins”, alemán “mindestens”, inglés “at least” o italiana “per lo meno”.

parte. En este punto llama la atención sobre el hecho de que, en determinadas circunstancias, “el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión” refleja sólo parcialmente el daño realmente sufrido por el titular del derecho de que se trata y no el que ha sufrido realmente, por lo que entiende que es “difícilmente rebatible” que un daño moral, por ejemplo un menoscabo de la reputación, siempre que se demuestre, es un componente del daño realmente sufrido y debe formar parte de la indemnización por los daños sufridos²⁰.

Por último, el análisis teleológico confirma la conclusión anterior al considerar que el fin de la norma es lograr un efecto disuasorio, lo que se pondría en duda si el daño indemnizable fuera solamente el equivalente a lo que debería haber pagado de mediar autorización.

El Abogado General finalmente propondrá al Tribunal de Justicia que responda a la cuestión prejudicial planteada por el TS del siguiente modo:

El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por una infracción de un derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada sobre la base de los cánones o derechos que se le abonarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión reclamar además la indemnización del daño moral sufrido.

En cuanto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto *Liffers*²¹, hay que destacar primero que el Tribunal ya se había pronunciado con anterioridad²² declarando que las disposiciones de la Directiva 2004/48 no pretenden regular todos los aspectos ligados a los derechos de propiedad intelectual, sino sólo los que son inherentes, por una parte, al respeto de esos derechos y, por otra, a los menoscabos de éstos, obligando a que existan recursos jurídicos eficaces destinados a prevenir, hacer cesar o remediar cualquier menoscabo de un derecho de propiedad intelectual existente.

La sentencia del Tribunal de Justicia añade a las menciones de los considerandos 10 y 26, realizadas por el Abogado General, la referencia al considerando 17 donde se señala que las medidas, procedimientos y recursos que dispone la Directiva 2004/48 deben determinarse en cada caso de tal modo que se tengan debidamente en cuenta sus características específicas, incluidos los rasgos específicos de cada derecho de propiedad intelectual y, cuando proceda, la naturaleza intencionada o no de la infracción.

²⁰ En el mismo sentido puede verse BUYDENS (2014, pp.509-510).

²¹ Asunto C-99/15 STribunal de Justicia (UE) Sala 5ª 17.3.2016 (EDJ. 18495).

²² Sentencia Bericap Záródástechnikai, C-180/11, apartado 75. STribunal de Justicia (UE) Sala 3ª 15.11.2012 (EDJ. 237201)

Concluyendo que “se desprende por tanto de los considerandos 10, 17 y 26 de la Directiva 2004/48 que ésta tiene por objeto alcanzar un elevado nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual que tenga en cuenta las especificidades de cada caso y esté basado en un método de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios que responda a estas especificidades.”

También comparte con el Abogado General la necesidad de acudir no solo al tenor literal, sino al contexto y los objetivos que persigue la normativa para interpretar una disposición del Derecho de la Unión. En este sentido, considera el Tribunal de Justicia que la Directiva 2004/48 “debe tener por objeto garantizar la reparación íntegra del perjuicio “efectivamente sufrido”, incluido también en su caso el posible daño moral causado”, concluyendo que la determinación a tanto alzado del importe de la indemnización por daños y perjuicios se aplica cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido (considerando 26), con el inconveniente de que al basarse únicamente en las licencias hipotéticas “sólo cubre el daño material sufrido por el titular del derecho de propiedad intelectual de que se trate, de modo que, para permitir la reparación íntegra, dicho titular debe poder solicitar, además de la indemnización calculada de este modo, la indemnización del daño moral que en su caso haya sufrido”.

La Sentencia concluye que “el artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2004/48 debe interpretarse en el sentido de que permite al perjudicado por la violación de su derecho de propiedad intelectual que reclama una indemnización del daño patrimonial calculada, con arreglo al párrafo segundo, letra b), del apartado 1 de este artículo, sobre la base de licencias hipotéticas reclamar además la indemnización del daño moral tal como está prevista en el apartado 1, párrafo segundo, letra a), de dicho artículo”.

4. La infracción en derechos morales y la regalía hipotética

4.1. El daño moral de autor y su resarcimiento

Más allá del tratamiento constitucional incluido en el artículo 20.1.b) de la Constitución Española²³, la propiedad intelectual aparece regulada en los artículos 428 y 429 del Código Civil, como propiedad especial, señalando el primero de los preceptos que el autor tiene derecho a explotar su obra y a disponer de ella a su voluntad. En opinión de BERCOVITZ (1989, p. 96), esa facultad de disposición es la misma contemplada en su artículo 348 al definir el derecho de propiedad, y queda por lo tanto sometida a sus previsiones en materia de propiedad y de derechos reales de acuerdo con su valor supletorio. Mientras que el artículo 429 nos remite a la legislación especial, TRLPI, que será la encargada de regular cómo se debe proteger al autor tanto de un punto de vista moral como económico.

²³ Así lo entiende la STS. 1ª, 29.03.1996 (EDJ. 1926). Sin embargo, no es unánime esta posición, porque otros se decantan por el artículo 33 como es el caso de BERCOVITZ (2007, pp. 17-20).

No cabe duda de que, aun siendo el derecho de propiedad el derecho patrimonial por excelencia y poco dado a albergar poderes o facultades jurídicas de naturaleza moral, una de las principales especialidades de la propiedad intelectual tiene su origen en su contenido moral o personalísimo, conviviendo facultades de esa naturaleza con facultades patrimoniales. Esta doble dimensión: patrimonial y personal, deriva por un lado de la explotación económica de la obra, y por el otro de la creación y paternidad de la obra que ha creado y que entrega a la sociedad. En palabras de BERCOVITZ (2007, pp. 23-24), la creación de la obra constituye una adquisición originaria de la propiedad intelectual sobre ella por su autor.

Los derechos morales de autor pueden lesionarse en el ámbito de un contrato, como pueden ser los de edición (64.1 TRLPI) representación teatral y ejecución (art. 78.2 TRLPI) y producción de obras audiovisuales (92.2 TRLPI), donde las prestaciones principales se han debido formalizar contemplando las facultades morales de los autores, por lo que los incumplimientos de las obligaciones asumidas ocasionarán una responsabilidad contractual.

Las infracciones de los derechos morales, como son las producidas a los derechos de divulgación, paternidad y el resto de los recogidos en el artículo 14, pueden ser independientes o concurrentes con los incumplimientos contractuales, a los que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, con infracciones de los derechos patrimoniales o de explotación como son las reproducciones y representaciones inconsentidas o la vulneración de las limitaciones impuestas en las transmisiones de los derechos de explotación bajo las modalidades previstas y para los ámbitos temporales y territoriales determinados (art. 43 TRLPI).

Las infracciones que producen una lesión a los derechos y facultades morales ocasionan un daño de esa naturaleza si es sufrido por quien tiene la cualidad de autor (MARTÍNEZ ESPÍN, 1996, pp. 54-55), según lo dispuesto en los artículos 1 y 5 a 9 del TRLPI. RODRÍGUEZ TAPIA (1992, p. 248) define el daño moral de autor como aquel daño que sufre el autor con la pérdida de un bien o derecho de manera irreversible. CARRASCO (2007, pp. 1702-1703) precisa aún más el concepto, el daño moral, previsto en el artículo 140 del TRLPI, es el daño no patrimonial que resulta de la infracción de un derecho moral del artículo 14, por lo que se requiere “una concurrencia entre derecho infringido e inconmensurabilidad del daño producido”.

Para RUBÍ (2015, pp. 679-683), conforme a esta tesis, dominante en el Derecho español, la compensación de otros daños morales que pudieran causarse en el ámbito de la propiedad intelectual serían compensables con arreglo a otros fundamentos legales, como son los que sustentan la responsabilidad extracontractual (arts. 1902 y siguientes CC), la responsabilidad contractual (arts. 1101 y siguientes CC) o la responsabilidad civil derivada de delito (arts. 109 y siguientes CP). En su opinión los tribunales han indemnizado daños morales atendiendo a la vulneración de un derecho moral sin

contemplar el concurso de normas para su reparación, sin que se observe un esfuerzo por delimitar el daño moral objeto del artículo 140.2.a) TRLPI.

La protección y defensa de los derechos morales de los autores e intérpretes, como la de los titulares de derechos patrimoniales, se lleva a cabo por el TRLPI²⁴, a través de las acciones de cesación (art.139), de resarcimiento (art.140) y las medidas cautelares (art.141). Carrasco señala que el titular de estos derechos de naturaleza exclusiva ostenta una defensa dominical de los mismos destinada, típicamente, a protegerlo por la usurpación de un derecho. Estas acciones protectoras derivan del derecho de propiedad, tienen eficacia erga omnes, no están limitadas por ningún tipo de relatividad contractual, y, con la excepción del artículo 140, no se fundamentan en la culpa del infractor. Destacando que no existe una protección de la propiedad intelectual como un todo sino de las distintas facultades o derechos exclusivos que la componen, por lo que son independientes y compatibles las lesiones que una infracción haya causado en un derecho patrimonial o de explotación y en un derecho moral (CARRASCO, 2007, pp. 1669-1670).

El modo de proceder habitual del titular de un derecho de propiedad intelectual que lo ve infringido, es primero instar la cesación de la conducta infractora y la eliminación de sus efectos lesivos, después solicitar la acción indemnizatoria. CLEMENTE MEORO (2007, p. 806) señala que esta acción por daños y perjuicios del titular del derecho de propiedad intelectual infringido se aplica “no sólo en el orden jurisdiccional civil sino también en el penal y en el contencioso-administrativo”. En el penal por la remisión que hace el artículo 272.1 del Código Penal a las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad y a la indemnización de daños y perjuicios; y en el contencioso-administrativo por lo que dispone el artículo 34.2 de la 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Como hemos visto anteriormente la realización de actos de infracción sobre una obra protegida por derechos de autor puede causar tanto daños patrimoniales como morales. El relato de los antecedentes de las modificaciones normativas incluidas en la Directiva 2004/48 (art. 13) y en el TRLPI (art. 140) recogidas en el apartado II de este trabajo, pone de manifiesto la dificultad de cuantificar tanto los daños patrimoniales, a pesar de que disponen de sustitutos en el mercado, como los daños morales que no disponen de los mismos.

La determinación de la cuantía exacta para restituir un daño moral suele ser cuando menos compleja, por la dificultad de encontrar un importe económico conforme con él. El perjudicado por la violación de su derecho moral pretende que se atribuya al mismo un valor económico concreto. Ante la carencia de éste, la indemnización debe servir

²⁴ La redacción de los artículos 139 y 141 no es solo el resultado de la transposición de la Directiva 2004/48, mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, sino también de la Directiva 2001/29, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, mediante la Ley 23/2006, de 7 de julio.

para resarcir el daño sufrido, en el sentido de que aunque no satisface plenamente al perjudicado, sí permite compensarlo. Por lo tanto, según GÓMEZ LIGUERRE (2015, p.31), no difiere del tratamiento de las indemnizaciones por daño moral en el derecho español de daños, a las que no se debe “asociar funciones punitivas o emplearlo como un medio de responsabilizar en mayor medida a los causantes dolosos o gravemente desconsiderados de daños a terceros.”

En cualquier caso, la aplicación de los criterios normativos establecidos (circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obras), facilita la realización de un análisis pormenorizado de las pruebas presentadas para determinar el quantum indemnizatorio, análisis que no está exento de una cierta discrecionalidad e imprevisibilidad. Y por supuesto urge a los profesionales a demostrar destrezas y evidencias que convengan a nuestros tribunales. La variedad de casos donde se producen daños morales es la que en último término está facilitando la presencia de expertos creativos que son capaces de enfrentarse a cualquier caso²⁵.

4.2. La regalía hipotética

La violación de un derecho de propiedad intelectual puede causar a su titular un daño emergente y un lucro cesante. RUBÍ (2015, pp. 659-664) señala que la reparación del primero ha implicado habitualmente menos problemas, en la medida que se pueden acreditar mediante la presentación de facturas y otros justificantes de los gastos en los que se ha podido incurrir como son los gastos de investigación, negociación o de protección de la reputación. Otra cuestión es la prueba e indemnizabilidad de los costes de oportunidad o la valoración económica de algunos daños, como por ejemplo el daño moral al que nos hemos referido en el apartado anterior.

Para la valoración del lucro cesante el referente era el método triple de cómputo del daño (*dreifache Schadensberechnung*). Este método tiene su origen en la sentencia de 8 de agosto de 1895 del Tribunal del Imperio Alemán dictada en el asunto Ariston, que primero fue acogida por la jurisprudencia y después fue incorporada a las leyes sobre la materia. BASÓZABAL (1997, p. 1265) señala que con arreglo a este método, el demandante puede optar por computar el daño con alguna de estas tres formas: la diferencia presunta entre el estado actual de su patrimonio y el que tendría de no haberse producido la acción dañosa, la cantidad que hubiera tenido que abonar el demandado como cesionario de la explotación del derecho usurpado, licencia o regalía hipotética, o la ganancia que el intromisor, infractor que ha hecho un uso de un derecho no autorizado, ha obtenido. La finalidad que se perseguía es reducir las dificultades de prueba que presenta la cuantificación del lucro cesante, como consecuencia de la infracción del derecho de autor, y realizar una estimación de cuáles habrían sido las

²⁵ Merece la pena comprobarlo por ejemplo en el caso de la infracción por daños morales por el pirateo de la FAROLA LATINA, donde al parecer una entidad qatari aprovechó la documentación técnica facilitada para contratar la producción de las falsificaciones de las farolas latinas y su instalación en una de las arterias principales de Doha. Puede verse NOMEN (2012).

ganancias del titular del derecho de no haber mediado la infracción y cuál la pérdida de ganancias que podría atribuirse precisamente a la infracción y no a otras causas (MASSAGUER, 2012, p. 103).

Este método fue acogido en España por las leyes 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes²⁶ (BOE nº 73, de 26.3.1986), y 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, (BOE nº 294, de 8.12.2001) en las que se ofrecía la posibilidad al titular del derecho infringido de reclamar bien el lucro cesante efectivo, bien los beneficios obtenidos por el infractor o bien la regalía hipotética. Sin embargo, el TRLPI redujo las alternativas a dos: el lucro cesante efectivo y la regalía hipotética.

Como explicamos en el apartado II, tras la transposición de la Directiva 2004/48, el titular del derecho infringido puede optar para el cálculo del importe de la indemnización, entre las consecuencias económicas negativas sufridas, entre ellas, la pérdida de beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita, y la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión (regalía hipotética).

En palabras de RUBÍ (2015, p. 664) en la nueva redacción del artículo 140.2 del TRLPI “se ofrecen dos opciones sistemáticamente incorrectas: mediante la primera el titular puede reclamar todos los daños, tanto aquellos sobre los que tiene facilidad probatoria como aquellos que puede cuantificar abstractamente a partir de los beneficios obtenidos por el infractor; mediante la segunda, el titular no puede reclamar los daños acreditados y se ha de conformar con el importe al que habría estado dispuesto a licenciar el derecho infringido”. Además, tampoco se aclara si los daños morales son solo compensables cuando se opta por calcular la indemnización de los daños patrimoniales según el criterio de las consecuencias económicas negativas sufridas. CARRASCO (2007, p. 1700) también entiende que vincular la indemnización por daño moral al resarcimiento por el daño real y no como complemento de la regalía “no puede ser propuesto como interpretación de la norma”.

Por otra parte, para VENDRELL (2012, pp. 1178 y 1215) la inserción de un criterio restitutorio, sobre todo el del precio de una hipotética licencia o regalía hipotética, para valorar abstractamente el daño sufrido por el titular de los derechos de propiedad intelectual o industrial presenta “un encaje difícil en el seno de una acción indemnizatoria”, porque la configuración de un criterio pensado para la reintegración de derechos como un daño representa una confusión entre el Derecho de daños y el Derecho de enriquecimiento. En su opinión, el “esclarecimiento sobre la verdadera naturaleza –resarcitoria o restitutoria– y, sobre todo, el juego práctico de las acciones de resarcimiento del daño por medio de la regalía hipotética y de la restitución de las ganancias del infractor reviste cierta urgencia”.

²⁶ También se mantiene tras la aprobación de la nueva Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (B.O.E. nº 177, de 25.3.2015).

CARRASCO (2007, pp. 1691-1695) entendía que la regalía hipotética, a pesar de que podía suponer una valoración abstracta del daño, era considerada por la Ley una acción indemnizatoria. Además abundaba en que la figura es de gran utilidad como criterio indemnizatorio y mantiene un gran protagonismo como criterio resarcitorio para las infracciones de la propiedad intelectual, el problema reside en su escasa capacidad disuasoria si todo el sistema indemnizatorio se basase en esta figura. Sin embargo, ese riesgo en teoría estaría atemperado porque la regalía es compatible con las acciones de cesación y, sobre todo, porque la opción del perjudicado es entre el lucro cesante efectivo y el beneficio del infractor obtenido de forma ilícita (consecuencias económicas negativas) y la regalía.

En lo que ambos están de acuerdo, Carrasco y Vendrell, es en la innecesariedad de probar el daño en su patrimonio actual o futuro, si el perjudicado se acoge a la regalía hipotética. Así, el primero opina que la facultad de liquidar el daño por el precio de una posible cesión del derecho infringido supone que el actor no tendrá que probar el daño²⁷ sino el valor de mercado de su derecho. Mientras que VENDRELL (2012, p. 1215) destaca que la regulación vigente, tanto nacional como comunitaria, prevé una liquidación abstracta de un daño patrimonial que se considera normativamente producido por el mero hecho de la conducta antijurídica, y que, por ello, no resulta necesario acreditar una disminución o decremento patrimonial o la frustración de un incremento o aumento esperado.

Por último, YZQUIERDO Y ARIAS (2014, p. 1688) señalan que el perjudicado cuando las dificultades probatorias son muchas siempre podrá acogerse al criterio de la regalía hipotética, sin que ello suponga que optar por él signifique “ratificar o convalidar la infracción: la reclamación siempre será compatible con las acciones de cesación del daño y hasta con la destrucción de las planchas, moldes, etc.” En cualquier caso, el sistema de protección de derechos del que forma parte la regalía hipotética está limitado en su aplicación a un plazo de prescripción de cinco años.

5. *Apuntes jurisprudenciales*

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-99/15 *Liffers*, ha reconocido el derecho a reclamar daños morales a quien persiga la infracción de sus derechos de autor y exija las cantidades correspondientes por el daño patrimonial con base en el criterio indemnizatorio de la denominada licencia o regalía hipotética. Para saber la posible incidencia de esta sentencia, estudiaremos la visión jurisprudencial sobre aspectos centrales de la regalía hipotética y del daño moral de autor, como son las pruebas necesarias para cuantificar la indemnización, y también la respuesta de nuestros tribunales cuando han coincidido en infracciones a los derechos de autor daños morales y daños patrimoniales indemnizados mediante regalía hipotética. Todo ello con la finalidad de conocer si la acumulación del daño moral a la regalía hipotética puede

²⁷ A diferencia de la acción de daños tradicional (art. 1.902 CC) no tiene que probar la existencia concreta de un daño, pues el propio legislador determina su existencia y cuantía de forma abstracta.

servir para mejorar la compensación de los titulares de los derechos infringidos y disuadir a los posibles infractores.

5.1. Sobre el cálculo de la regalía hipotética

En un documento de la Comisión Europea, dirigido a una posible modificación de la Directiva 2004/48²⁸, se destacaba la importancia de la regalía hipotética como método de cálculo de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, en la medida de que es muy utilizado por artistas y autores, pero también que su utilización limitaba la indemnización a percibir, por lo que su efecto disuasorio es “socavado”. En el mismo sentido, RUBÍ (2015, pp. 662-663) considera que puede ser así si el infractor paga lo mismo que hubiera pagado para conseguir la autorización para explotar el derecho, aunque este problema de falta de efectos disuasorios o “infraprevención” se puede reducir, si se condena al infractor a asumir las costas del proceso y se le aplican las medidas de cesión y remoción (arts. 139 y 141 TRLPI), o puede aumentar, si se presenta por ejemplo la insolvencia del infractor.

Como ha señalado el TS (STS, 1ª, 19.3.2014, EDJ. 48077), para fijar la regalía que hubiera percibido el perjudicado de haber autorizado la explotación al infractor, hay que formular una hipótesis ante “la imposibilidad de realizar una reproducción perfecta de cuál hubiera sido la situación si no se hubiera producido la conducta ilícita.” Se trata de un problema común a las valoraciones de daños y perjuicios donde se realizan proyecciones de lo que habría sucedido si la conducta ilícita no hubiera tenido lugar, contrastando la situación real, consecuencia de la conducta ilícita de quien infringe los derechos de propiedad intelectual ajenos, y la hipotética, que habría acaecido de no producirse la conducta ilícita. Esta dificultad justifica “una mayor amplitud del arbitrio judicial para fijar la indemnización”, que debe adecuarse al perjuicio sufrido.

Por otra parte, también se destaca que, tratándose de un criterio hipotético, no es necesario que el derecho de propiedad intelectual haya sido licenciado por su titular para poder basar la indemnización sobre la regalía que hipotéticamente debiera haber pagado el infractor si hubiese solicitado una licencia (STS, 1ª, 11.4.2007, EDJ. 23327). Es una ficción, un método de cálculo de indemnización que responde a la posibilidad de que “afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados” (STS, 1ª, 9.3.2009, EDJ. 32125). Pese a ser manifestación más propia del enriquecimiento injusto, cumple también una función indemnizatoria, porque evita que el infractor disfrute del beneficio que resulta del ahorro de la regalía que hubiera debido pagar, al tiempo “que representa también una ganancia dejada de percibir por el titular” (SAP Barcelona, sec. 15ª, 4.5.2006, EDJ. 488223).

²⁸ European Commission, “Synthesis of the responses. Civil Enforcement of Intellectual Property Rights: Public Consultation on the Efficiency of Proceedings and Accesibility of Measures” (2013, pp. 20-21).

La utilización mayoritaria del criterio de la regalía hipotética a que se refiere el Informe de la Comisión podría parecer hasta cierto punto comprensible, porque responde a un deseo del legislador de atemperar la carga probatoria del perjudicado, sobre todo porque en muchas ocasiones no es posible concretar los beneficios del infractor del derecho de propiedad intelectual por ausencia de precedentes de licencias anteriores. En ello incide la variedad de derechos de explotación que puede ejercer el autor (reproducción, distribución, comunicación pública, puesta a disposición del público mediante transmisiones interactivas a la carta y transformación de la obra), que mantienen una naturaleza abierta por lo que se pueden extender a cualquier otra forma de explotación comercial de la obra. Debiéndose añadir además las modalidades de explotación de cada uno de esos derechos, lo que conforma un abanico de combinaciones entre ambos que al decir de RODRÍGUEZ-MOURULLO Y BERGARECHE (2007, p. 53), son “tan variadas como lo es la categorización de los ilícitos civiles contra la propiedad intelectual” que se pueden presentar con la objetiva comisión de la infracción, impulsando el inicio de las acciones correspondientes para resarcir de los daños y perjuicios sufridos por el titular del derecho. Luego encontrar la forma más sencilla, rápida y rentable de resolver asuntos tan complejos se convierte en el quid de la cuestión.

Como he señalado, que el perjudicado opte por la otra alternativa hasta la transposición de la Directiva 2004/48, esto es, cuantificar el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente de no mediar la usurpación (artículos 125 de la Ley 22/1987 y 135 del Real Decreto Legislativo 1/1996), supone someterse a un deber de acreditación de las “presuntas” ganancias dejadas de percibir²⁹. Debiendo incluir exclusivamente en el concepto los beneficios ciertos, concretos y acreditados que debía percibir, por lo que no se pueden incluir los “hipotéticos beneficios o imaginarios sueños de fortuna”, debiéndose probar el “nexo causal entre el acto ilícito y el beneficio dejado de percibir”. Para ello la pérdida de beneficio debe imputarse individualmente a la explotación del producto afectado por la infracción, con independencia de los resultados globales de la empresa explotadora, para evitar la desconexión “del perjuicio resarcible de la causa que lo justifica”³⁰.

Por otra parte, después de la transposición de la Directiva 2004/48 también se ha fijado, para el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos, la posibilidad de acudir a los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita. En este caso, la situación es en apariencia similar a la relatada en el párrafo anterior: es necesario disponer de los elementos de juicio correspondientes para poder valorar el lucro cesante porque sólo cabe reconocer “los beneficios ciertos, concretos y acreditados, quedando

²⁹ SAP Granada, sec. 4ª, 14.7.2006 (EDJ. 366732). La televisión local canal 21 emitió la gala de los premios del VII Salón Internacional del Comic sin la autorización de Gasteiko Zinema S.L..

³⁰ SAP Barcelona, sec. 15ª, 13.2.2006 (EDJ. 490645). Fabricación y comercialización por Diseño Ahorro Energético de un tipo de banco “banco Romo” que era un plagio de “banco Neoromántico” cuyos derechos de explotación en exclusiva correspondían a Santa & Cole Ediciones de Diseño.

excluidas las ganancias hipotéticas o imaginarias, meramente posibles, dudosas o contingentes”. Sin embargo, en la práctica puede ser más gravosa para el titular de los derechos porque el infractor está en condiciones de dificultar la valoración del lucro cesante, y ante la presencia de un dictamen pericial insuficiente, el Tribunal solo acude a los únicos datos que son ciertos, precisamente los del infractor³¹.

Cuando el perjudicado opta por la regalía los tribunales tienden a presumir la existencia *ex re ipsa* de enriquecimiento injusto del infractor quedando la discusión en la determinación del importe o de las reglas de cálculo de la regalía (PELLISÉ, 2013, p. 29). Así se puede comprobar en el asunto promovido por la explotación inconsentida del software para el funcionamiento de los sistemas de navegación por satélite relativos a mapas y radares (SAP Alicante, sec. 8ª, 20.3.2012, EDJ. 129045), donde se observa que el infractor ha descargado y vendido durante meses programas del demandante. En este caso, no es que se sustituya el deber probatorio sino que se integra como un criterio probatorio sustentado en una valoración de la prueba de naturaleza presuntiva, donde se deduce la existencia del daño a partir de la verificación de la propia infracción.

Sin embargo, ni en todas las ocasiones se produce una situación en que “habla la cosa misma” (*re ipsa loquitur*) “donde no hace falta probar el daño porque la realidad actúa incontestablemente por ella” (STS 1ª, 31.05.2011, EDJ. 99510), ni son pocas las dificultades ligadas a la determinación del importe, o a las reglas de cálculo de la regalía. Así, se encuentra el caso del uso ilícito de unos Manuales de educación en materia informática en los que, sin la autorización y en perjuicio de los titulares de los derechos de explotación, previa conversión al formato HTML, se facilitó el acceso indiscriminado a cualquier usuario de la red (SAP Barcelona, sec. 15ª, 7.11.2007, EDJ. 378338). La opción del perjudicado por la utilización de la regalía hipotética implicaba cuantificar la remuneración sobre una explotación que abarcaba no sólo a España sino “cualquier lugar del mundo en que alguien pueda interesar tales manuales en castellano”. En este sentido, los parámetros para el cálculo que ofrece el perjudicado, fundados en el acceso real que ha habido a los manuales y en los usuarios suscritos en los sitios web infractores, son rechazados por la Audiencia porque no sirven para conocer el valor de una licencia que supusiera la cesión de la totalidad de los derechos de explotación económica de la obra en el momento en el que comienza la infracción. Se entiende más adecuado que se acuda a la contabilidad del perjudicado y se haga una peritación para estimar el valor de los derechos de explotación desde el momento en que estos manuales eran más atractivos para el público, determinándose que ese sería el precio de la licencia.

Los infractores combatieron el criterio establecido por la Audiencia para el cálculo de la indemnización mediante sendos recursos de infracción procesal y de casación, por entender que se había establecido un nuevo criterio distinto del solicitado por el

³¹ SAP Madrid, sec. 28ª, 9.4.2012 (EDJ. 89590). Sony BMG Music denuncia la comercialización por OK RECORDS de un CD donde se incluyen canciones reproducidas a partir de los fonogramas originales de SONY.

perjudicado. En su opinión, si la prueba pericial aportada por los perjudicados "no sirve para conocer el valor de una licencia", el hecho constitutivo referido a la regalía hipotética quedó improbadado y, como consecuencia, debió desestimarse la pretensión indemnizatoria. El Pleno del TS (STS, 1ª, de 16.1.2012, EDJ. 8462) desestimó el recurso de los infractores, por considerar que no se trataba de falta de prueba sino de disconformidad con los parámetros de los que se partía para la valoración, porque tal aspecto no es propiamente fáctico, y quedaba fuera de la carga de la prueba. En su opinión no se debe confundir "el criterio legal de indemnización con el criterio de fijación de cuantía". Como la Ley no establece pautas para cuantificar el daño, las bases y cuantía de la indemnización dependen de las circunstancias específicas del asunto, y el Tribunal no está sujeto a las que deben haber señalado las partes, sino que tiene la facultad de ajustar las bases de fijación del quantum indemnizatorio para acomodarlas a la justa determinación del mismo.

Por otra parte, la ausencia de precedentes de licencias anteriores puede obligar, aun habiendo optado el perjudicado por resarcirse mediante la regalía hipotética, a terminar apoyándose realmente en los beneficios obtenidos por el infractor porque estos últimos sí son medibles³². Máxime cuando el perjudicado no aporta la prueba correspondiente, esencialmente de naturaleza pericial, que permita determinar el quantum indemnizatorio que en concepto de lucro cesante corresponda a la parte recurrente, de conformidad con el criterio de la regalía hipotética (STS, 1ª, 26.6.1998, EDJ. 8665)³³.

En definitiva, la aparente facilidad que ofrece la normativa al perjudicado para que sea él el que decida la forma de cuantificar el daño sufrido, cuando se inclina por la que menor despliegue probatorio requiere la regalía hipotética, no es tal si después nuestros tribunales exigen un esfuerzo probatorio que puede llegar a transformar el objetivo, de modo que ahora no se trata de cuantificar el daño hipotético sino el daño efectivo o real, lo que no siempre logra el perjudicado. Por lo tanto, sus posibilidades de recibir la compensación necesaria, por el perjuicio sufrido, se reducen.

5.2. Sobre el daño moral de autor

Comenzaré este apartado analizando las decisiones judiciales más relevantes sobre la consideración del daño moral de autor, y posteriormente trataremos las que incluyen aspectos singulares de su prueba y cuantificación.

Cabe señalar que para considerar que se ha producido un daño moral de autor deben infringirse los derechos a los que se refiere el artículo 14 del TRLPI, que configuran el

³² Este supuesto que se ha incluido tras la transposición de la Directiva 2004/48 ya era propuesto por la doctrina como forma de aproximarse al posible e hipotético beneficio del perjudicado.

³³ También se observa en SAP Barcelona, 15ª, 28.11.2007 (EDJ. 379440) y STS, 1ª, 1.12.2009 (EDJ. 301370). Estas dos últimas sentencias corresponden a la utilización de una obra protegida ajena para estimular la venta de los productos o servicios propios u optimizar los canales de distribución disponibles, sin autorización del titular de los derechos de propiedad intelectual.

derecho moral del autor, y producirse un perjuicio a sus legítimos intereses o menoscabo de su reputación, requerimientos estos últimos que no son exigibles cuando del derecho económico de explotación se trata. Sin embargo, también son susceptibles de ser indemnizadas de acuerdo con el artículo 140.2 TRLPI, situaciones donde concurren infracciones de derecho de autor con infracciones propias del derecho de la personalidad, patrimoniales y morales.

Por otra parte, hay que destacar que la obligación de respetar la integridad de la obra no se ve transgredida por la mera modificación de la misma sino que debe, entre otras, dejar “mermada la integridad de la obra”³⁴, no quedar “perfectamente identificable la personalidad del tema” (STS, 1ª, 17.7.2008, EDJ. 173122), o alterar “la concepción artística que tuvo el autor”³⁵. Así ocurre cuando una obra audiovisual planteada por tramas argumentales, se transforma en una película reestructurando los guiones sin la autorización y el consentimiento de su autor (STS, 1ª, 22.4.1998, EDJ. 3916).

Así mismo, el cambio de ubicación de una obra (STS Sala 1ª Pleno, 18.1.2013, EDJ. 5182) o el cambio del entorno (SAP Vizcaya, sec. 4ª, 10.3.2009, EDJ. 16192) también pueden atentar a su integridad en la medida “que altere o interfiera en el proceso de comunicación que toda obra de arte comporta”³⁶. Sin embargo, el derecho moral a la integridad de la obra no es un derecho absoluto sino que hay que conciliarlo con el derecho del propietario de la obra de arte, porque este último se despliega sobre el cuerpo físico o *corpus mechanicum* y el derecho del artista sobre el *corpus mysticum* o creación intelectual. Y también hay que conciliarlo con el hecho de que en ocasiones esas obras de arte forman parte del patrimonio de la comunidad y pasan a ser tuteladas por los poderes públicos. Correspondiendo a estos últimos su protección para evitar la degradación de la obra y la consiguiente violación del derecho moral (SAP Alicante, sec. 8ª, 11.3.2011, EDJ. 76394).

Cuando se trata del reconocimiento de la condición de autor de la obra, la violación del derecho moral suele producirse porque no se reconoce la autoría (STSs, 1ª, 15.12.1998, EDJ. 33126, y 1.2.2005, EDJ. 6969, y SAP Madrid, sec. 28ª de 6.3.2009, EDJ. 69210) o porque se realiza una reproducción incontestada de la misma (STS, 1ª, 19.4.2007, EDJ. 21897, y SAP Madrid, sec. 28ª, 25.3.2008, EDJ. 182264).

Tampoco es inusual cuando tratándose de la paternidad conjunta de una obra se omite toda indicación sobre ese carácter, produciéndose un daño moral porque el autor ve como de su esfuerzo y creación se apropia un tercero que la trata como si fuese de su exclusiva autoría (SAP Madrid, sec. 12ª, 27.4.2005, EDJ. 168260). Y por supuesto en los

³⁴ STS, 1ª, 3.6.1991 (EDJ. 5778). Daños causados en las obras pictóricas cedidas al Ayuntamiento de Móstoles para su exposición al público.

³⁵ STS, 1ª, 15.12.1998 (EDJ. 33126). Reproducción, 38 años después, de un cartel como sello para publicitar el Festival Internacional de Música y Danza de Granada sin que se mencione al autor y realizándose alguna alteración sobre la obra.

³⁶ Para un mayor detalle puede verse CASAS (2009, pp. 99-117).

casos de plagio de obras, donde la aportación del autor es la originalidad y la creatividad literaria (STS, 1ª, 26.11.2003, EDJ. 152431).

Cuando se carece de esa originalidad, por ejemplo las meras fotografías que no se consideran obra fotográfica, su reproducción in consentida no supone una violación de los derechos de autor. Sin embargo, si se ocasionasen daños indemnizables por vulneración de los derechos de explotación sí serían acreedoras a percibir la cantidad correspondiente de acuerdo con el artículo 140.2 del TRLPI por todos los daños y perjuicios sufridos, incluidos los morales (SAP Álava, sec. 1ª, 14.6.2010, EDJ. 254245). En este sentido, una editora periodística que ve reproducida de forma in consentida una mera fotografía por un canal televisivo, aunque no disponga de derechos morales sobre esa fotografía mantiene el derecho a exigir una indemnización por daño moral si la infracción de sus derechos afines a los de autor le ocasionan consecuencias de esa índole (SAP Madrid, sec. 28ª, 22.1.2016, EDJ. 51479), porque el art. 138 del TRLPI admite la posibilidad de que padezcan daños morales todos aquellos que sean titulares de alguno de los derechos que la propia ley reconoce, y, por lo tanto, no solo los que ostenten los derechos de exclusiva índole moral que regula el artículo 14 del TRLI (divulgación, paternidad, integridad, modificación, retirada, acceso) sino también quienes dispongan de derechos de exclusiva de contenido puramente patrimonial, como los de explotación regulados en los artículos 17 y siguientes del TRLPI (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación). Por lo tanto, no debe confundirse el carácter eventualmente “moral” del daño derivado de la infracción con la índole “moral” de alguno de los derechos infringidos, “se trata de nociones que no se interfieren” porque nada impide que de la infracción de típicos derechos de explotación se deriven perjuicios morales y materiales.

Por último, también hay ocasiones donde la infracción se produce sobre el derecho patrimonial exclusivo de explotación económica sin que ello suponga una lesión del derecho moral de autor. Es el caso de la explotación de los derechos de traducción con posterioridad a la finalización de un contrato sin el consentimiento de la autora de la traducción (SAP Barcelona, sec. 15ª, 15.6.2012, EDJ. 187438), porque la decisión de divulgar una obra, aunque forma parte de los derechos morales de autor, también debe contemplar lo que establece el artículo 4 del TRLPI que determina que la divulgación es toda expresión de una obra que, con el consentimiento del autor, se haga accesible por primera vez al público en cualquier forma. Por lo tanto, para que exista divulgación, ésta debe realizarse por primera vez como un acto único e irrepetible, a partir de las siguientes ya no constituye una infracción del derecho moral de autor. Sin embargo, ello no impide que esa infracción de los derechos patrimoniales, que incluye el incumplimiento del contrato de edición, como señala esa Sentencia, no pueda suponer el reconocimiento de una indemnización por daño moral porque supone una frustración para la autora el aprovechamiento que de su trabajo realizó la infractora, generándole una situación anímica de inquietud, temor e incertidumbre sobre el respeto de su derecho de autor, porque se quebró “su confianza en el cumplimiento por la editora de su obligación de no utilizar o explotar el derecho de autor de la actora que, además,

habían sido objeto de expresa previsión contractual, acentuando el sentimiento de frustración e incertidumbre el hecho de la reincidencia por la editora respecto de los derechos de traducción de la actora sobre una obra anterior.”

En cuanto a la prueba en el daño moral de autor, conviene señalar que los artículos 125 de la Ley 22/1987, 135 del Real Decreto Legislativo 1/1996 y 140 de la Ley 19/2006, han mantenido una redacción idéntica: “En caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra. La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercitarla”.

La cuantificación del perjuicio económico ocasionado por el daño moral no es objeto de prueba en sí misma, sino que lo que debe probarse es el hecho generador del daño y las circunstancias de su producción (STS, 1ª, 19.4.2007, EDJ. 21897). En el caso de los derechos morales su infracción no entraña ineludiblemente un daño patrimonial, que debe probarse, ni necesariamente un daño moral que se derive de forma automática de dicha infracción³⁷. El daño debe probarse, no constituye una excepción el hecho de que el daño reclamado sea un perjuicio moral derivado de la lesión de un derecho de la misma naturaleza³⁸.

Por otra parte, cabe destacar que resulta aplicable³⁹ la doctrina "*in re ipsa loquitur*", porque aunque la realidad del daño ha de ser probada para que proceda la condena a su resarcimiento, esa prueba no se precisa cuando "*ex re ipsa*" resulte evidenciada, como una consecuencia lógica e indefectible del comportamiento enjuiciado. En el mismo sentido (SAP Madrid, sec. 28ª, 5.5.2014, EDJ. 86065), se aprecia que este daño por su naturaleza no exige prueba directa, pudiéndose acreditar mediante “una prueba de carácter presuntivo donde, a partir de la realidad observada, el tribunal pueda inferir razonablemente, ya por empatía o por generalización de experiencias comunes, que en el caso examinado resulta altamente verosímil que a consecuencia de la conducta examinada el agraviado pueda haber padecido una aflicción que no esté obligado a soportar o tolerar”.

En cuanto a la valoración del daño moral, “la jurisprudencia ha optado, de forma mayoritaria, por efectuar una valoración global que deriva de una apreciación racional aunque no matemática, pues se carece de parámetros o módulos objetivos, debiendo ponderarse todas las circunstancias concurrentes en el caso, incluyendo en ocasiones, en

³⁷ SAP Madrid, sec. 28ª, 5.5.2014 (EDJ. 86065). En este caso se omite la autoría del demandante y se le atribuye a otros que no habían tenido la menor participación en la creación.

³⁸ SAP Madrid, sec. 28ª, 24.5.2013 (EDJ. 107003). Se produce la reproducción incontestada de las axonometrías constructivas que elaboró desde 1997 a 2002 para su publicación en una revista.

³⁹ STS, 1ª, 12.6.2007 (EDJ. 70137). Sin embargo, en este caso se rechazó la concurrencia del daño moral. Se trata de la utilización en la carátula de unos videos de las letras habitualmente utilizadas por W. en su logotipo y de los personajes ligados a ellas.

dicha suma total, el conjunto de perjuicios de toda índole causados, aun reconociendo las dificultades que comporta la conversión de circunstancias complejas y subjetivas en suma dineraria.” (SAP Baleares, sec. 5ª, 22.10.2015, EDJ. 195848).

5.3. Sobre el daño moral de autor y la regalía hipotética tras la sentencia *Liffers*

En la jurisprudencia anterior a la transposición de la Directiva 2004/48, a través de la Ley 19/2006, a la que ya nos hemos referido, por mor de los artículos 125 de la Ley 22/1987 y 135 del Real Decreto Legislativo 1/1996, se acumulaban los daños morales a los daños patrimoniales calculados mediante las dos modalidades reconocidas para indemnizar los daños y perjuicios por infracción a los derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto, también con la remuneración que hubiese percibido de haber autorizado la explotación o regalía hipotética⁴⁰.

Estos pronunciamientos de nuestros tribunales cuando han coincidido daños patrimoniales, indemnizados mediante regalía hipotética, y daños producidos tras la violación de los derechos morales de autor, reúnen las características que hemos señalado por separado para cada uno de ellos en los dos apartados anteriores. No obstante, merece la pena analizar la jurisprudencia observada tras la transposición de la Directiva 2004/48 como medio para concluir sobre la incidencia de la sentencia *Liffers* en el devenir futuro de la protección de los derechos de autor.

Cabe destacar que la nota predominante, tras la aprobación de la Ley 19/2006, ha seguido siendo la adición de los daños morales a los patrimoniales cuando el perjudicado ha optado por cuantificar los daños sufridos mediante la regalía hipotética⁴¹. Nuestros tribunales no han atendido al sentido literal del artículo 140.2 del TRLPI, pero sí al que finalmente ha recogido la sentencia *Liffers*. Solo en una ocasión (SAP Murcia, sec. 4ª, 10.9.2015, EDJ. 196817), con posterioridad al planteamiento de la cuestión prejudicial, se impide la acumulación de los daños morales por entender que al optar por el criterio de la regalía hipotética “no cabe simultáneamente adicionar la indemnización por daño moral, comprendida en el apartado a) del art 140.2. Así se deduce no solo de su interpretación sistemática sino de su lectura con arreglo a Directiva 2004/48/CE.”

⁴⁰ Pueden verse: SJdo. Mercantil Madrid, 5, 27.9. 2005 (EDJ. 160220), SAP Madrid, sec. 28ª, 6.6.2007 (EDJ. 123005), SJdo. Mercantil Pamplona, 1, 23.7.2007 (EDJ. 148561), SAP Cádiz, sec. 6ª, 20.2.2007 (EDJ. 378900), SAP Alicante, sec. 8ª, 5.11.2007 (EDJ. 300042), SAP Madrid, sec. 28ª, 2.12.2008 (EDJ. 300254), SAP Madrid, sec. 28ª 20.11.2009 (EDJ. 400037) y SAP Madrid, sec. 28ª, 22.1.2010 (EDJ. 24496).

⁴¹ Pueden verse: SJdo. Mercantil Barcelona, 3, 22.10.2009 (EDJ. 431300), SAP Girona, sec. 1ª, 17.2.2010 (EDJ. 56980), SAP Baleares, sec. 5ª, 20.7.2011 (EDJ. 220290), SAP Valencia, sec. 9ª, 13.6.2012 (EDJ.187307), SAP Barcelona, sec. 15ª, 12.9.2013 (EDJ 2013/209121) y SAP Barcelona, sec. 15ª, 30.9.2014 (EDJ 2014/228357). En dos ocasiones no se reconocieron daños morales de autor lo que evitó que se acumulase la indemnización a la correspondiente a los daños patrimoniales, concretamente en las siguientes: SAP Madrid, sec. 28ª, 20.5.2011 (EDJ.141096) y SAP Madrid de 27.2.2015 (EDJ 2015/40275).

Hemos comprobado que en los casos donde se acumula la indemnización por los daños morales a la calculada mediante regalía, el peso de los primeros se puede estimar aproximadamente en un 20% del total. Esta acumulación es pertinente para cumplir con el principio de reparación integral que inspira nuestro Derecho en esta materia y que determina la inclusión de todos los daños alegados y probados por el perjudicado. En este sentido (SAP Baleares, sec. 5ª, 22.10.2015, EDJ. 195848), “la *restitutio in integrum*” es entendida, por tanto, como la necesidad de que el perjudicado sea indemnizado de una forma total, ... de modo que el estado de cosas alterado por el daño vuelva a su situación anterior a la producción del hecho que lo provocó.”

Parece evidente que el sentido favorable a la acumulación de estas indemnizaciones, que recoge la sentencia *Liffers*, mejora la protección de los derechos de autor, en la medida en que ofrece seguridad jurídica en una cuestión que, tras la transposición de la Directiva 2004/48, había quedado a merced del fundado parecer de nuestros tribunales, por tradición legal predispuestos a su adición.

Sin embargo, durante la exposición del trabajo se han observado otros obstáculos para que nuestros autores y creadores logren las merecidas indemnizaciones que les compensen por las violaciones de sus derechos, y disuadan a los posibles infractores en beneficio de los autores y de la sociedad. Se trata de las cuestiones relativas a la indemnización por los daños morales, cuya valoración no puede obtenerse mediante una prueba objetiva, y de las dificultades para obtener el precio de mercado razonable de la regalía, que acaban interfiriendo con las que se presentan para probar el daño (SAP Barcelona, sec. 15ª, 12.9.2013, EDJ. 209121), máxime “cuando el legislador ha establecido un sistema que ha pretendido facilitar precisamente el resarcimiento superando los problemas tanto de prueba del daño como los de su cuantificación”.

La lectura que de la Directiva 2004/48 realizan la sentencia *Liffers* y los propios Estados Miembros durante la tramitación de la cuestión prejudicial, abre una puerta a la esperanza para facilitar una compensación justa a autores y creadores por la violación de sus derechos. En este sentido, de nuevo se recuerda que el valor de la regalía hipotética es un valor de referencia mínimo para determinar la cantidad a tanto alzado, y que con la expresión “sobre la base de elementos como, cuando menos” no se puede excluir la reclamación de otros daños patrimoniales ni tampoco de los daños morales. Además se refiere que a este mecanismo de cálculo se acude “cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido”. Estas referencias deberían servir para que nuestros tribunales, una vez probada la infracción, atemperasen el despliegue probatorio en torno a la cuantificación de la indemnización si el perjudicado ha optado por la regalía hipotética.

Por último, en cuanto a la capacidad disuasoria de una interpretación de la normativa por nuestros tribunales en línea con lo que recoge la sentencia *Liffers* no puedo ser optimista. Es verdad que en la medida en que mejora la compensación por los daños

sufridos también se disuade a potenciales infractores para que no se violen los derechos de autor. Sin embargo, mientras la legislación no permita acumular los beneficios del infractor a las cantidades obtenidas mediante regalía hipotética y por daños morales por el titular del derecho infringido el potencial disuasorio de la norma es limitado.

6. Conclusiones

La desafortunada transposición del artículo 13 de la Directiva 2004/48 a la legislación española, ha motivado que se planteara una cuestión prejudicial resuelta mediante la sentencia *Liffers* en la que se concluye que la indemnización por daño moral, una vez causado, es independiente del criterio de cálculo utilizado para cuantificar el daño patrimonial.

Durante estos años nuestros tribunales no han atendido al sentido literal del artículo 140.2 del TRLPI pero sí al que finalmente ha recogido la sentencia *Liffers*, porque han seguido acumulando los daños morales a los patrimoniales cuando el perjudicado ha optado por cuantificar los daños sufridos mediante la regalía hipotética. De este modo favorecerían el cumplimiento del principio de reparación integral que inspira nuestro Derecho en esta materia, que determina la inclusión de todos los daños alegados y probados por el perjudicado.

La lectura que de la Directiva 2004/48 realizan la sentencia *Liffers* y los propios Estados Miembros durante la tramitación de la cuestión prejudicial, abre una puerta a la esperanza para facilitar una compensación justa a autores y creadores por la violación de sus derechos, si nuestros tribunales, una vez probada la infracción, moderan el despliegue probatorio en torno a la cuantificación de la indemnización si el perjudicado ha optado por la regalía hipotética. Sin embargo, la capacidad disuasoria de la norma seguirá siendo limitada, mientras no se permita acumular los beneficios del infractor a las cantidades obtenidas mediante regalía hipotética y por daños morales por el titular del derecho infringido.

7. *Tabla de sentencias citadas.*

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA

<i>Sala y Fecha</i>	<i>EDJ</i>	<i>Magistrado Ponente</i>	<i>Partes</i>
3ª, 15.11.2012	237201	Jirí Malenovský	<i>Bericap Záródástechnikai Bt. c. Plastinnova 2000 Kft.</i>
5ª, 17.03.2016	18495	Maria Berger	<i>C.Liffers c. Prod. Mandarina, S.L. y Mediaset España, S.A.</i>

TRIBUNAL SUPREMO

<i>Sala y Fecha</i>	<i>EDJ</i>	<i>Magistrado Ponente</i>	<i>Partes</i>
1ª, 03.06.1991	5778	Alfonso Villagómez - Rodil	<i>D. Julián c. Ayto. Móstoles</i>
1ª, 29.03.1996	1926	Eduardo Fernández-Cid de Temes	<i>Dª. Cristina c. C. Edicions</i>
1ª, 22.04.1998	3916	Francisco Morales Morales	<i>D. Eduardo c. Televisión Española</i>
1ª, 26.06.1998	8665	Pedro González Poveda	<i>SGAE c. Junta de Andalucía</i>
1ª, 15.12.1998	33126	Antonio Gullón Ballesteros	<i>D. Antonio c. Administración Estado</i>
1ª, 26.11.2003	152431	Jesús Corbal Fernández	<i>D. Joaquín c. Ayto. Arcos de la Frontera</i>
1ª, 01.02.2005	6969	José Almagro Nosete	<i>D. Agustín c. Ed. Planeta</i>
1ª, 11.04.2007	23327	Jesús Corbal Fernández	<i>Números y Letras</i>
1ª, 19.04.2007	21897	Encarnación Roca Trías	<i>Gato Pumby</i>
1ª, 12.06.2007	70137	Jesús Corbal Fernández	<i>W. c. Promociones Comerciales P. S.A.</i>
1ª, 25.03.2008	182264	Rafael Sarazá Jimena	<i>D. Domingo c. Fundación Premios Mayte</i>
1ª, 17.07.2008	173122	Juan Antonio Xiol Rios	<i>D. Luis Angel y c. Emi Odeón S. A</i>
1ª, 09.03.2009	32125	José Ramón Ferrándiz Gabriel	<i>Bijoya S.A. c. Longines, Omega y otros</i>

1ª, 01.12.2009	301370	Juan Antonio Xiol Rios	<i>Casterman Editeurs c. Ed. Juventud y Diario ABC</i>
1ª, 31.05.2011	99510	Jesús Corbal Fernández	<i>Abbot GmbH and amp. c. Roig Farma S.A.</i>
Pleno 1ª, 16.01.2012	8462	Jesús Corbal Fernández	<i>Telefónica c. Training Park S.L. y Noves Arts.S.L.</i>
Pleno 1ª, 18.01.2013	5182	Rafael Gimeno-Bayón Cobos	<i>D. Narciso c. Ayto. Amorebieta</i>
1ª, 19.03.2014	48077	Rafael Sarazá Jimena	<i>Atrium y Arco Editores c. RBA Coleccionables</i>
1ª, 12.01.2015	6313	Rafael Sarazá Jimena	<i>C.Liffers c.Prod.Mandarina, S.L. y Mediaset España,S.A.</i>

AUDIENCIAS PROVINCIALES

<i>Sala y Fecha</i>	<i>EDJ</i>	<i>Magistrado Ponente</i>	<i>Partes</i>
Madrid, 12ª, 27.04.2005	168260	Fernando Herrero de Egaña y Octavio de Toledo	<i>Libro Incertidumbres</i>
Barcelona, 15ª, 13.02.06	490645	Luis Garrido Espá	<i>Santa & Cole Ediciones de Diseño c. Diseño Ahorro Energético</i>
Barcelona, 15ª, 04.05.06	488223	Luis Garrido Espá	<i>Studio Peyo S.A. e IMP c. Pansfood S.A.</i>
Granada, 4ª, 14.07.2006	366732	Juan Francisco Ruíz-Rico Ruíz	<i>Gasteiko Zinema S.L. c. Telegra S.L.</i>
Cádiz, 6ª, 20.02.2007	378900	Jesús Carlos Bastardes Rodiles San Miguel	<i>D. Aquilino c. Educa Borrás S.A., Carat España y Real Madrid Club de Fútbol</i>
Madrid, 11ª, 06.06.2007	123005	José Zarzuelo Descalzo	<i>Editorial Cambio S.L. y otros c. D. Eusebio</i>
Alicante, 8ª, 05.11.2007	300042	Luis Antonio Soler Pascual	<i>SOGEX, Panamá Jack S.A. c. Grupp Internacional</i>
Barcelona, 15ª, 07.11.07	378338	Ignacio Sancho Gargallo	<i>Training Park S.L. y Noves Arts.S.L. c. Telefónica</i>
Barcelona, 15ª, 28.11.07	379440	Blas Alberto González Navarro	<i>Casterman Editeurs c. Ed. Juventud y Diario ABC</i>

Madrid, 28ª, 25.03.2008	182264	Rafael Sarazá Jimena	<i>D. Domingo c. Fundación Premios Mayte</i>
Madrid, 28ª, 02.12.2008	300254	Pedro María Gómez Sánchez	<i>D. Donato y Teneues VERLAG GMBH + CO. KG. C. Ediciones Zeta S.A</i>
Madrid, 28ª, 06.03.2009	69210	Enrique García García	<i>Vegap c. Heineken España</i>
Vizcaya, 4ª, 10.03.2009	16192	Ignacio Olaso Azpiroz	<i>D. Santiago c. Ayto. de Bilbao y otros</i>
Madrid, 28ª, 20.11.2009	400037	Alberto Arribas Hernández	<i>Orbis Tecn. Eléctrica S.A. c. Sein S. Integrales, S.L.</i>
Madrid, 28ª, 22.01.2010	24496	José Zarzuelo Descalzo	<i>Correos y Telégrafos c. Dª Flora</i>
Girona, 1ª, 17.02.2010	56980	Fernando Ferrero Hidalgo	<i>Academy of Motion Picture Arts and Sciencies c. Distriferia S.A.</i>
Álava, 1ª, 14.06.2010	254245	Edmundo Rodríguez Achutegui	<i>D. Pedro Miguel c. Creativos Nexus</i>
Alicante, 8ª, 11.03.2011	76394	Enrique García-Chamón Cervera	<i>D. Belarmino c. Ayto. El Campello</i>
Madrid, 28ª, 20.05.2011	141096	Enrique García García	<i>D. Federico c. D. Hipólito y Cohs Consultores en Ciencias Humanas SL</i>
Baleares, 5ª, 20.07.2011	220290	Santiago Oliver Barceló	<i>Dª Melisa c. Digital Graphic Ibiza S.L.</i>
Madrid, 28ª, 09.03.2012	67356	Alberto Arribas Hernández	<i>Allergan c. Botox Spain</i>
Alicante, 8ª, 20.03.2012	129045	Luis Antonio Soler Pascual	<i>Tom Tom International B.V. c. D. Borja</i>
Madrid, 28ª, 09.04.2012	89590	Gregorio Plaza González	<i>Sony BMG Music c. OK Records</i>
Madrid, 28ª, 27.04.2012	115805	Alberto Arribas Hernández	<i>Swatch Group c. D. Justino</i>
Valencia 9ª, 13.06.2012	187307	Gonzalo Caruana Font de Mora	<i>D. Edmundo c. Carena Editors S.L.</i>
Barcelona, 15ª, 15.06.12	187438	Elena Boet Serra	<i>Dª. Estrella c. Random House Mondadori</i>

Madrid, 28ª, 21.01.2013	319642	Gregorio Plaza González	<i>C.Liffers c.Prod.Mandarina, S.L. y Mediaset España,S.A.</i>
Madrid, 28ª, 21.01.2013	107003	Ángel Galgo Peco	<i>D. Juan Antonio c. ATC Ediciones S.L.</i>
Barcelona,15ª,12.09.2013	209121	Juan Francisco Garnica Martín	<i>Atrium Grup S.L. c. Tandem Verlag GmbH</i>
Barcelona,15ª,30.09.2014	228357	Juan Francisco Garnica Martín	<i>D. C.Alberto y Pasozebra Prod. SL c. Nutrespa SL</i>
Madrid, 28ª, 27.02.2015	40275	Ángel Galgo Peco	<i>D. Apolonio c. Publicep Libros Digitales SL y Editorial CEP SL</i>
Murcia, 4ª, 10.09.2015	196817	Rafael Fuentes Devesa	<i>Dª. Guillerma c. Idiomas Reunidos SL y otros</i>
Baleares 5ª, 22.10.2015	195848	Santiago Oliver Barceló	<i>D. Esteban c. Gobierno Balear</i>
Madrid, 28ª, 22.01.2016	51479	Enrique García García	<i>D.Sabino y Enterprise Maghrebine Medias S.A c. Antena Tres Televisión S.A.</i>

JUZGADOS DE LO MERCANTIL

<i>Ciudad, Nº y Fecha</i>	<i>EDJ</i>	<i>Magistrado Ponente</i>	<i>Partes</i>
Madrid, 5, 27.09.2005	160220	Alberto Arribas Hernández	<i>VEGAP c. B. S.A.</i>
Pamplona, 1, 23.07.2007	148561	Ildefonso Prieto García-Nieto	<i>D. Adolfo c. Ayto. de Aoiz</i>
Barcelona, 3, 22.10.2009	431300	Juan Manuel de Castro Aragonés	<i>D. Maximino y Radio Bemba c. David</i>
Madrid, 6, 30.06.2011	242620	Francisco Javier Vaquer Martín	<i>C.Liffers c.Prod.Mandarina, S.L. y Mediaset España, S.A</i>

8. Bibliografía

Xabier BASOZÁBAL ARRÚE (1997), “Método triple de cómputo del daño: la indemnización del lucro cesante en las leyes de protección industrial e intelectual”, *Anuario de Derecho Civil*, Núm. I-III, pp. 1263-1299.

Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO (1989), “El derecho de remuneración del artículo 90.2 de la Ley de Propiedad Intelectual y su irrenunciabilidad”, *Homenaje al Profesor Juan Roca Juan*, Universidad de Murcia, pp. 81-108.

- (2007) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, (Coordinador) Tercera Edición, Editorial Tecnos, pp.17-24.

- (2007) “Comentario al artículo 1º”, en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, (Coordinador) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tercera Edición, Editorial Tecnos, pp.17-24.

Mireille BUYDENS (2014), *L'application des droits de propriété intellectuelle*, Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

Ángel CARRASCO PARERA (2007), “Comentario al artículo 138”, en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, (Coordinador) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tercera Edición, Editorial Tecnos, pp. 1665-1671.

- (2007) “Comentario al artículo 140”, en Rodrigo BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, (Coordinador) *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tercera Edición, Editorial Tecnos, pp. 1690-1704.

Javier CARRASCOSA GONZÁLEZ (2013), “Daños punitivos. Aspectos de Derecho Internacional privado español y europeo”, en Mariano José HERRADOR GUARDIA, *Derecho de Daños*, Ed. Aranzadi, pp. 383-464.

Ramón CASAS VALLÉS (2009), “El caso Calatrava o Zubi Zuri ¿Una victoria pírrica en apelación”, *Revista de Propiedad Intelectual*, nº 32, pp. 99-117.

Mario CLEMENTE MEORO (2007), “Comentario al art. 140 TRLPI”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (Director), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Thomson-Civitas, Madrid, p. 804-816.

Mario CLEMENTE MEORO, Paz LLORIA GARCIA, Ana MONTESINOS GARCÍA, Jesús OLAVARRÍA IGLESIAS, Guillermo PALAO MORENO, Concepción SAIZ GARCÍA y María José REYES LÓPEZ (2011), *Consulta sobre el Informe de la Comisión sobre el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual* (Directiva 2004/48/CE), Grupo I+D, Propiedad Intelectual e Industrial, Universidad de Valencia.

https://circabc.europa.eu/d/d/workspace/SpacesStore/a4d2ca14-e574-4a1d-aa83-54524247319f/gi_dpi_es.pdf

COMISIÓN EUROPEA (1998), Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior COM98(569) final 15.10.98

http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com98_569_es.pdf

- (2003) Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, COM (2003) 46 final 2003/0024 (COD), 30.01.03

- (2003) Proyecto de Resolución Legislativa del Parlamento Europeo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual (COM(2003) 46 – C5-0055/2003 – 2003/0024(COD)) 05.12.03

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (2006) Proyecto de Ley presentado por el Gobierno. Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios operó la transposición de la Directiva 2004/48

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI8&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000057*.NDOC.%29
(Consultado 20/04/2016 17:30)

Eric Jordi CUBELLS y Consuelo ÁLVAREZ (2016), *La acumulación de la indemnización por daños morales y la regalía hipotética*.

<http://www.abogacia.es/2016/05/10/la-acumulacion-de-la-indemnizacion-por-danos-morales-y-la-regalia-hipotetica/> (Consultado 15/05/2016 19:45)

EUROPEAN COMMISSION (2009), European Observatory on Counterfeiting and Piracy or the European Commission, “Damages in Intellectual Property Rights”.

http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/damages_en.pdf
(Consultado en 26/04/2016 17:00)

- (2010), European Commission Staff Working Document, “Analysis of the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights in the Member States Accompanying document to the Report from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Social Committee on the application of Directive 2004/48/EC of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights” COM (2010) 779 final (Brussels, 22.12.2010 SEC(2010) 1589 final).

- (2013), “Synthesis of the responses. Civil Enforcement of Intellectual Property Rights: Public Consultation on the Efficiency of Proceedings and Accesibility of Measures”.

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2012/intellectual-property-rights/summary-of-responses_en.pdf (Consultado en 22/05/2016 12:05)

Carlos GÓMEZ LIGUERRE (2015), "Concepto de daño moral", en Fernando GÓMEZ POMAR e Ignacio MARÍN GARCÍA (Directores) *El daño moral y su cuantificación*, Primera Edición, Bosch, Barcelona, pp. 27-81.

Fernando GÓMEZ POMAR e Ignacio MARÍN GARCÍA (Directores) (2015), *El daño moral y su cuantificación*, Primera Edición, Bosch, Barcelona,

Phillip JOHNSON (2013), "Damages" in European Law and the traditional accounts of profit", *Queen Mary Journal of Intellectual Property*, Vol. 3, No 4.

<http://www.elgaronline.com/view/journals/qmjip/3-4/qmjip.2013.04.02.xml>

(Consultado 26/04/2016 20:30)

Mariano José HERRADOR GUARDIA (2013), *Derecho de Daños*, Ed. Aranzadi.

Pascual MARTÍNEZ ESPÍN (1996), *El daño moral contractual en la ley de propiedad intelectual*, Tecnos, Madrid.

José MASSAGUER FUENTES (2011), "Algunas consideraciones sobre la acción de indemnización de daños y perjuicios en procedimientos de infracción de marcas", *Actualidad jurídica Uría Menéndez*, nº extra 1, pp. 101-107.

<http://www.uria.com/documentos/publicaciones/3197/documento/art13.pdf?id=334>

2(Consultado en 20/05/2016 18.00)

Peter MEIER-BECK (2004), "Les dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet en droit allemande. Principes fondamentaux, évaluation et mise en oeuvre", *Propriété Industrielle-Revue Mensuelle LexisNexis Jurisclasseur*.

http://www.veron.com/publications/Publications/Dommages_et_interets_Allemagne.htm (Consultado 22/04/16 18:00)

Peter MEIER-BECK et Pierre VÉRON (2013), "Allemagne: les dommages-intérêts pour contrefaçon des droits de propriété industrielle après la loi sur l'amélioration du respect des droits de propriété intellectuelle", *Propriété Industrielle-Revue Mensuelle LexisNexis Jurisclasseur*.

http://www.veron.com/publications/Publications/2013-11_Prop_Ind_Allemagne_DI_contrefacon_Meier-Beck.pdf (Consultado 26/04/2016 19:30)

Eusebi NOMEN (2012), *Cuantificación económica de los daños morales. Obra: Farola "Latina", Autora: Beth Galí, Infracción: Al Waab Street-Doha*.

http://www.qatarfakes.com/recursos/pdf/Annex-4-2_QatarFakes.pdf (Consultado 21/05/2016 19:00)

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (1994), Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual que afectan al comercio Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech, por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado el 15 de abril de 1994 y aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994.

David PELLISÉ URQUIZA (2013), “¿Qué prueba se requiere para cuantificar la indemnización por regalía hipotética derivada de la infracción de un derecho de propiedad industrial o intelectual?”, *La Ley*, año XXXIV, nº 8187, pp. 29-30.

José Miguel RODRÍGUEZ TAPIA (1992), *La cesión en exclusiva de los derechos de autor*, Ramón Areces, Madrid.

- (2007) (Director), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Thomson-Civitas, Madrid.

Alberto RODRÍGUEZ-MOURULLO OTERO y Nicolás BERGARECHE MENDOZA (2007), “Ilícitos civiles y penales contra la propiedad intelectual en el ámbito de internet”, *Actualidad Jurídica Uría Menéndez*/17-2007, pp. 51-61.

<http://www.uria.com/documentos/publicaciones/1723/documento/02Art04.pdf?id=2167>

(Consultado 22/5/2016 18.00)

Antoni RUBÍ PUIG (2015), “Daño moral por infracción de derechos de propiedad intelectual o industrial”, en Fernando GÓMEZ POMAR e Ignacio MARÍN GARCÍA (Directores) *El daño moral y su cuantificación*, Primera Edición, Bosch, Barcelona, pp. 653-703.

Leopoldo SÁEZ-GODOY (2006), “Canon, regalía y royalty en el español de Chile”, *Estudios filológicos*, (41), pp. 251-265.

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0071-17132006000100015&lng=en&nrm=iso&tlng=en

(Consultado 10/07/16 11:00)

Pablo SALVADOR CODERCH (2001), “Punitive Damages”, *La responsabilidad en el derecho*, Madrid, ed. Universidad Autónoma y BOE, pp. 139-152.

<https://www.uam.es/otros/afduam/pdf/4/Punitive%20Damages%20Pablo%20Salvador%20Coderch.pdf> (Consultado 10/07/16 12:00)

TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO (2015), Conclusiones del Abogado General Sr. Whatelet Asunto C-99/15 19/11/2015

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=ES&text=&pageIndex=1&part=1&mode=req&docid=171785&occ=first&dir=&cid=900396

(Consultado 01.05.2016 19:50)

Carlos VATTIER FUENZALIDA (1993), “La propiedad intelectual (estudio sistemático de la Ley 22/1987)”, *Anuario de Derecho Civil*, Vol.46, nº 3, pp. 1041-1107.

Carlos VENDRELL CERVANTES (2012), “La acción de enriquecimiento injustificado por intromisión en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen”, *Anuario de Derecho Civil*, tomo LXV, fasc. III, pp. 1107-1245.

Mariano YZQUIERDO TOLSADA y Vicente ARIAS MAÍZ, V. (2014), “Responsabilidad por daños a la propiedad intelectual”, en Luis Fernando REGLERO CAMPOS y José Manuel BUSTO LAGO (Coordinadores), *Tratado de Responsabilidad Civil*, Tomo II, 5ª Edición, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, pp. 1581-1697.